



GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE ESTADO



16 de septiembre de 2022

Cristina Arenas Solis
Ponce de León Avenue Piso 5
San Juan, PR 00917

ASUNTO
MARCA

Acción Administrativa



CLASE
NÚMERO DE PRESENTACIÓN
FECHA DE PRESENTACIÓN
SOLICITANTE

032
247008-32-1
10 de febrero de 2022
Hijos de Rivera, S.A.

A quien pueda interesar:

Para proceder con el examen de la solicitud de registro de referencia deberá someter la siguiente información:

1. Enumerar los bienes o servicios en relación a los cuales se usa o se pretende usar la marca en el comercio de Puerto Rico. Esto aplica, si utilizó el formato personalizado para seleccionar los bienes o servicios.
2. Incluir un dibujo de la marca tal como se usa o se pretende usar en el comercio de Puerto Rico.
3. Incluir una descripción detallada de la marca tal como se usa o se pretende usar en el comercio de Puerto Rico. Solamente se permite solicitar el registro de una marca por solicitud.
4. En el caso de una solicitud basada en uso, incluir un espécimen (evidencia de uso) que muestre la marca tal y como se usa en los bienes o en relación a los servicios en el comercio de Puerto Rico.
5. Presentar la renuncia a los términos o componentes de la marca no susceptibles de apropiación exclusiva.
6. Otros.
7. El registro de la marca no procede por:

Renuncia elementos no registrables:

Una “renuncia” es una declaración del solicitante a los efectos que no se reclaman derechos exclusivos sobre un elemento no registrable de la marca. Una renuncia no remueve físicamente el elemento no registrable de la marca ni afecta la apariencia de la misma. Una solicitud de registro de marca puede ser denegada por no renunciar a un elemento que sea meramente descriptivo.

Una marca es meramente descriptiva si describe un ingrediente, calidad, característica, función, rasgo o uso de los servicios en particular. Ver Art. 6 de la Ley Núm. 169-2009, según enmendada, mejor conocida como la “Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico”, In re Gyulay, 820 F. 2d 1216; 3 USPQ 2d 1009 (Fed. Cir. 1987).

En este caso, el Solicitante debe renunciar a la palabra “**GALICIA**” porque es principalmente geográficamente descriptivo del origen de los bienes y/o servicios del solicitante. Los productos y/o servicios para los que el solicitante solicita el registro tienen su origen en este lugar o ubicación geográfica según lo muestra la dirección del solicitante, que se encuentra en La Coruña (Galicia). Debido a que los bienes y/o servicios se originan en este lugar o ubicación, se presume una asociación pública de los bienes y/o servicios con el lugar.

Un Solicitante no puede reclamar derechos exclusivos a términos que otros podrían utilizar para describir sus bienes y/o servicios en el comercio.

Por lo tanto, el Solicitante deberá proveer la siguiente renuncia:

“No se reclama protección exclusiva sobre la palabra “**GALICIA**,” excepto según se utiliza en la marca de referencia.”

Diseño: La Regla 16 y 24 (C)((2)), (D) del Reglamento de Procedimientos del Registro de Marcas del Departamento de Estado del Gobierno de Puerto Rico del 2011, establece que la solicitud contendrá una descripción detallada de la Marca cuando la Marca no esté en caracteres estándar.

Toda vez que lo que se pretende registrar es una Marca Diseño, **el solicitante deberá incluir una descripción detallada de dicho diseño.** No es suficiente lograr su protección bajo la(s) siguiente(s) generalización(es): “GRÁFICO”, “DISEÑO” O “VER FACSIMIL ADJUNTO”. El diseño según se solicita contiene una gama de elementos o componentes que constituyen su totalidad, cada uno de éstos, debe ser descrito a cabalidad. **En la medida en que uno o varios colores sean parte integral del diseño, el solicitante deberá describir cómo el color se limita en los elementos o componentes del diseño. Dichos colores, solamente obtendrán protección si constan dentro de un elemento definido en el diseño y la forma de este elemento es explicada.**

Favor de describir cada elemento o componente del diseño en detalle, de su entorno, estructura o imagen, y que el mismo sea cónsono y acorde con el dibujo suministrado con la solicitud.

Se sugiere la siguiente descripción del diseño de ser correcta:

La marca consiste en las palabras 'ESTRELLA GALICIA' en letras estilizadas color blanco dentro de un óvalo horizontal que se rellena de color negro excepto en la parte inferior que es de color rojo. El óvalo sobresale en la parte superior central para acomodar un pequeño elemento circular perfilado en color negro con un interior rojo en el que se encuentra centrada una estrella color blanca de seis puntas. El fondo color blanco no se reclama como componente de la marca.

Bienes y Servicios:

La Regla 20 del Reglamento de Procedimientos del Registro de Marcas del Gobierno de Puerto Rico (en adelante, el Reglamento) establece que las solicitudes de registro deben incluir una enumeración de los productos o los servicios en relación con los cuales se desea obtener el registro de la marca.

Una solicitud debe especificar los productos o servicios particulares con los que se utiliza o se tiene una intención bona fide de utilizar la marca en el comercio. "Especificar" significa nombrar de manera expresa. La identificación debe usar términos de uso común y que sean generalmente entendidos. La identificación de los productos y servicios tiene que ser específica, clara, concisa y precisa. In re Societe Generale des Eaux Minerales de Vittel S.A., 1 USPQ2d 1296 (TTAB 1986), 824 F.2d 957, 3 USPQ2d 1450 (Fed. Cir. 1987); Procter & Gamble Co. v. Economics Laboratory, Inc., 175 USPQ 505, 498 F.2d 1406, 181 USPQ 722 (C.C.P.A. 1974); In re Cardinal Laboratories, Inc., 149 USPQ 709, California Spray-Chemical Corp. v. Osmose Wood Preserving Co. of America, Inc., 102 USPQ 321 (Comm'r Pats. 1954); Ex parte A.C. Gilbert Co., 99 USPQ 344 (Comm'r Pats. 1953).

El Registro tiene discreción para requerir el grado de especificidad necesario para identificar los productos o servicios en relación a los cuales se utiliza la marca en el comercio de Puerto Rico. El Solicitante tiene que especificar lo siguiente:

A qué se refiere con:

cervezas con alcohol; cervezas sin alcohol. Clase Internacional 032

De la forma en que el solicitante describe el espécimen y los bienes y/o servicios, la marca del solicitante es una de bienes y no de servicios y por ello, su descripción no es lo suficientemente específica.

Se sugiere la siguiente descripción de ser correcta para los productos/servicios mencionados anteriormente:

cervezas ~~con alcohol~~; cervezas sin alcohol. Clase Internacional 032

Se le recomienda al Solicitante examinar la Clasificación Internacional de Bienes y Servicios establecida conforme al Arreglo de Niza, Última Edición, para describir

los productos o servicios que se utilizan en el comercio en Puerto Rico. Véase, <http://www.wipo.int/classifications/nice/es/>.

Tenga presente que la Regla 33 del Reglamento establece que el Solicitante puede enmendar su solicitud en el transcurso de la calificación, cuando sea requerido por el oficial examinador o por otras razones. El Solicitante puede enmendar su solicitud para aclarar o limitar, pero no ampliar la identificación de los productos o servicios.

Especímenes:

La Ley Núm. 169 de 16 de diciembre de 2009, según enmendada, establece que toda solicitud basada en uso de la marca en el comercio deberá incluir un espécimen. A su vez, la Regla 23 del Reglamento de Procedimiento del Registro de Marcas establece que toda solicitud basada en uso de la marca en el comercio y toda declaración de uso deberá incluir un espécimen. Específicamente el inciso (B) de dicha regla establece que para las marcas de bienes los especímenes tienen que mostrar la Marca tal como se utiliza en la venta o publicidad del servicio y el servicio ofrecido debe aparecer descrito en los especímenes. Sin que se entienda como taxativa, los siguientes son ejemplos de especímenes aceptables relacionados al uso de una Marca para identificar Marcas de bienes:

1. Etiquetas fijadas al producto;
2. Empaques comerciales del producto;
3. Contenedores o envases de productos;
4. Fotografía de góndola asociada a los productos;
5. Catálogos o páginas de Internet que demuestren los productos, siempre que demuestren la Marca suficientemente cerca a la imagen o descripción de los productos e incluya información que viabilice la compra o adquisición del producto (a modo de ejemplo dicha información puede ser la siguiente: hoja de pedido, número de teléfono para poder ordenar el producto, formulario para ordenar y comprar el producto ya sea por correo regular o por correo electrónico);
6. Para programas de computadora, juegos de video o películas, fotografías de una imagen de la pantalla que proyecta la Marca identificando el programa de computadora, video o película; o fotografías de imágenes (“frames”) de la película o cinta de video que muestre la Marca; o
7. Para programas de computadoras disponibles mediante descarga electrónica, páginas del Internet evidenciando el uso de la Marca, siempre que la página de Internet provea suficiente información para permitir al usuario descargar el programa de la página de Internet.

Los siguientes no constituyen especímenes aceptables para bienes:

1. Material de promoción y publicidad de los productos, a menos que no se trate de material proveniente del “point of sale”;
2. Catálogos de publicidad o mercadeo de los productos;
3. Listas de precios;
4. Anuncios;
5. Directorios comerciales; o

6. Tarjetas de negocios.

La marca que se muestra en el dibujo original suministrado con la Solicitud de Registro no es una representación sustancialmente exacta de la marca utilizada en o en relación con los productos y / o servicios, como se muestra en el espécimen incluido en la solicitud de registro. El espécimen sometido con la solicitud de registro para “cervezas” no muestran la marca



adherida al producto, sino que muestran la marca



la cual incluye un sinnúmero de palabras alrededor de la estrella y dentro de en la parte inferior del ovalo color rojo.

Por tanto, el solicitante debe proveerle al Registro de Marcas lo siguiente:

(1) Un espécimen sustituto que muestra la marca que aparece en el dibujo original;

y

(2) El solicitante tendrá que declarar, mediante declaración bajo pena de perjurio al efecto, que los especímenes sustitutos fueron utilizados en el comercio al menos tan temprano como la fecha de presentación de la solicitud además una declaración que indique lo siguiente:

“El Solicitante reconoce que expresiones o declaraciones falsas vertidas en esta declaración, con conocimiento de su falsedad, podrían conllevar una convicción por el delito de perjurio y/o la invalidación de la solicitud de registro o del registro resultante de la misma y conociendo lo anterior declara que el espécimen sustituto estaba en uso en el comercio al menos tan temprano como la fecha de presentación de la solicitud; que todo lo declarado en la solicitud de registro es cierto y que todo lo aquí declarado es cierto a su mejor conocimiento”.

Por todo lo anterior, el Oficial Examinador requiere que el Solicitante modifique y enmiende su Solicitud de Registro conforme lo indicado en esta Acción Administrativa o, de lo contrario, mostrar causa por la que tal enmienda no es necesaria.

Según establece Regla 36 del Reglamento de Procedimientos del Registro de Marcas del Gobierno de Puerto Rico las enmiendas solicitadas deberán especificarse en un escrito firmado por el Solicitante o su Representante; ni el Solicitante ni su Representante podrán hacer borrones, adiciones, insertar palabras, ni de ninguna otra forma mutilar una Solicitud pendiente de registro. No obstante, el Registro podrá realizar con el consentimiento del Solicitante, aquellas enmiendas necesarias para la calificación.

Por su parte, la Regla 27 dispone que transcurrido el término de noventa (90) días, contado a partir de la fecha de la notificación sin haberse recibido una respuesta completa, una respuesta sustancialmente completa, o una solicitud de prórroga para extender dicho término, la solicitud de registro se considerará abandonada.

Nota: Favor de hacer referencia al nombre del Oficial Examinador al contestar esta acción administrativa. La contestación a esta acción administrativa debe presentarse en línea a través de <https://prtmfiling.f1hst.com/> utilizando la transacción respuesta a notificación. El costo de este trámite es de \$15.00.

De tener alguna pregunta con relación a su Solicitud de Registro, favor de comunicarse con el oficial examinador al por correo electrónico a jpagan@estado.pr.gov o con la Oficina del Registro de Marcas y Nombres Comerciales a marcas@estado.pr.gov.

Cordialmente,



Julio J. Pagán Pérez
Oficial Examinador
Registro de Marcas y Nombres Comerciales